

APRUEBA “REGLAMENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DERIVADOS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE”, ESTABLECE BONO PARA EL PAGO DE LOS MISMOS, Y DEROGA REGULACIÓN PREVIA.

SANTIAGO,

VISTOS: Lo dispuesto en el numeral vigésimo quinto del artículo diecinueve de la Constitución Política de la República de Chile, las materias normadas en las leyes 17.336, 19.039 y 19.996 y sus modificaciones posteriores, el DFL N°149 de 1981 del Ministerio de Educación y en particular su artículo N° 43 y las Resoluciones N° 6 y 7 de 2019 de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Universidad en el cumplimiento de sus misiones de educación, investigación y vinculación con el medio, produce activos intangibles derivados de la actividad de sus dependientes, así como del trabajo conjunto con otras entidades o personas naturales.

2. Que, parte del patrimonio de la Universidad está conformado por activos intangibles, producidos por el intelecto de sus dependientes, que son protegibles por derechos de Propiedad Intelectual o Industrial.

3. Que, dadas las necesidades de la sociedad y economía nacional, se hace preciso transferir el conocimiento y activos generados al interior del seno de la Universidad, y uno de los métodos para ello es la autorización del uso de derechos de Propiedad Intelectual sobre las creaciones, invenciones y conocimientos técnicos generados a través de las actividades investigativas propias de la institución, por parte de la sociedad o el mercado, para que sea aprovechado por los destinatarios finales, tanto a nivel nacional como internacional.

4. Que, la Universidad debe contribuir al desarrollo social, económico, científico y cultural del país, por lo que se vuelve imperioso establecer reglas claras para la transferencia y utilización de este tipo de activos, como también para su disposición, a fin de que ello se materialice en una efectiva contribución a la comunidad.

5. Que, como incentivo para fomentar las actividades de Investigación Aplicada, creativas e inventivas en la comunidad universitaria, a nivel internacional existe la práctica de compartir los beneficios derivados directamente de la comercialización de los activos intangibles de las entidades generadoras de éstos, con sus dependientes que hayan participado en la generación de dichos activos.

6. Que, hasta la fecha del presente acto el incentivo mencionado en el numeral anterior estaba regulado en el Decreto Universitario N° 2497 de 2006, que “*Dispone Regulación de Beneficios de Propiedad Industrial en la Universidad de Santiago de Chile*”, el que será necesario derogar, toda vez que su contenido será abordado por la presente Resolución Universitaria.

7. Que, teniendo presente el pronunciamiento de la Dirección Jurídica de esta Casa de Estudios, emitido mediante Of. Ord. N° 876, de 25 de junio de 2019, la materialización de la entrega del incentivo a los dependientes de la institución se realizará mediante el establecimiento de un Bono, cuya regulación se aborda en el presente acto.

RESUELVO:

1. **APRUÉBASE** el “Reglamento para la distribución de beneficios derivados de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y otros Activos Intangibles de la Universidad de Santiago de Chile”.

2. El texto del Reglamento que se aprueba es el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DERIVADOS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

§ 1. Objeto de Este Reglamento

Artículo 1 El presente Reglamento tiene por finalidad regular la forma en que se debe efectuar distribución de los beneficios derivados de la comercialización o explotación de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y otros Activos Intangibles de titularidad de la Universidad de Santiago de Chile, entre sus Unidades, dependencias, y dependientes.

Artículo 2 Los beneficios que produzca la explotación de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre toda obra, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo, diseño industrial, marca comercial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, secreto empresarial y cualquier otro activo intangible o mecanismo de protección, sujeto o no a un registro, que sean de titularidad de la Universidad o que correspondan a ella, tales como las invenciones u obras que hayan sido creadas, inventadas o generadas como consecuencia de las actividades realizadas dentro del ámbito de sus competencias, por uno o más dependientes de la Universidad de Santiago de Chile o con su participación, ya sea investigador, académico o funcionario o prestador de servicios por encargo, cualquiera sea el título por el que hayan sido contratados, o en dependencias de la misma, se distribuirán conforme a los siguientes porcentajes.

- a) Un 40 % para el autor, creador o inventor, o grupo de los mismos, según la forma de entrega, plazos y demás condiciones que se establecen en el Párrafo Tercero del presente Reglamento.

b) Un 60 % para la Universidad, que se deberá destinar de la siguiente forma:

- i. Un 40% a la Administración Central que, en conformidad con el artículo 26 de la R.U. N° 4085 de 2015, será administrado por la Vicerrectoría de Investigación Desarrollo e Innovación, y destinado a la gestión de la protección y explotación de la Propiedad Intelectual; el financiamiento de investigación, desarrollo e innovación; la capacitación y creación de capacidades en transferencia tecnológica; la comercialización de las tecnologías, y cualquier otra actividad relacionada.
- ii. Un 20% irá destinado al Departamento o Centro en el que se desempeñe el o los dependiente (s) que hubiere concebido la invención, creación o activo intangible que da lugar a los ingresos, distribuyéndose de forma proporcional a la participación en caso de concurrir dependientes de más de un departamento o centro. Estos recursos serán destinados a apoyo de investigación (mejora de infraestructura, adquisición de equipamiento, gastos de operación, contratación de personal de investigación entre otros.)
 - ~~El o cada uno de los dependientes, según lo determinado por aplicación de lo establecido en la letra f) del procedimiento indicado en el artículo 5° del presente reglamento, solicitarán a la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación la adquisición de los bienes o ejecución de los gastos en los conceptos anteriormente indicados. Lo anterior es sin perjuicio de dar cumplimiento a las normas sobre inventario de bienes, o autorizaciones para creación o modificación de infraestructura Universitaria.~~
 - ~~Si el dependiente se encontrara vinculado completamente a algún Centro respecto de la actividad creativa o inventiva sobre la que recayeran los derechos, se deberá considerar que el 20% de los beneficios percibidos por la explotación de dichos derechos a que hace referencia el número anterior, o la fracción que de él corresponda si fuere más de un dependiente, deberá ser destinado a gasto para dicho Centro.~~
 - ~~Si el investigador, académico, funcionario o prestador de servicios por encargo se encontrara vinculado a una Unidad Académica y a un Centro, la distribución del gasto del referido 20%, o la fracción que de él corresponda si fuere más de un dependiente, se efectuará conforme lo determine cada uno de los dependientes, efectuando las solicitudes de gasto o adquisición de bienes conforme a lo indicado en el primer punto de este literal.~~

§ 2. **Ámbito de Aplicación**

Artículo 3 Los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial o activos intangibles en general a que se refiere el presente reglamento, se rigen por lo prescrito en la Constitución Política de la República de Chile, las leyes vigentes en materias de Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales, leyes que rijan la protección de Datos de carácter privado y otras relacionadas con el manejo de activos intangibles, así como sus correspondientes Reglamentos, y lo establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad de Santiago de Chile, aprobado por Resolución Universitaria N° 4085 del 2015.

§ 3. **Determinación y entrega del Beneficio para el Autor, Creador o Inventor**

Artículo 4 El beneficio correspondiente a los autores, creadores o inventores de que trata el artículo segundo del presente reglamento se pagará mediante un bono en las remuneraciones del mes posterior a su liquidación, conforme a las reglas de los artículos siguientes.

Artículo 5 Para el correcto cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento, se deberá cumplir con el siguiente procedimiento:

- a) Semestralmente la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación, a través de su Dirección de Gestión Tecnológica (DGT) deberá confirmar la recepción de ingresos a la Universidad provenientes de royalties, regalías o precios por ventas, cesiones o prestaciones de servicios derivados de la explotación de tecnologías pactadas en los contratos de transferencia tecnológica con terceros.
- b) La mencionada Dirección deberá efectuar, respecto de cada tecnología, patente o contrato, según corresponda, la verificación de si tales ingresos corresponden completamente a la Universidad, o bien existen derechos de terceros debido a cotitularidad o créditos generados en otros contratos celebrados.
- c) Determinado el monto de propiedad de la Universidad, se deberá verificar si los ingresos o una proporción de ellos corresponden a un cobro expresamente definido como pago inicial en el respectivo contrato de transferencia tecnológica (*Down payment/deposit*) que solvente gastos, en cuyo caso tales ingresos o la proporción que corresponda no se considerarán ingresos para la determinación del beneficio o bono.
- d) Cumplidos los puntos anteriores, la DGT deberá efectuar una liquidación que considere los ingresos del semestre anterior y el descuento de la proporción de los gastos, conforme a lo establecido en el artículo siguiente.
- e) El ingreso líquido determinado según el literal anterior, constituirá el 100% de los beneficios a distribuir según las reglas del artículo segundo.
- f) La DGT deberá determinar, según los porcentajes que oportunamente se hubieren declarado en el documento de revelación de la invención (*disclosure*), la proporción del beneficio que corresponda a cada inventor, autor o creador, si fuere más de una persona.
- g) Los montos definidos según las reglas previas deberán ser informados a la Dirección de Recursos Humanos y Departamento de Remuneraciones, a fin de que se proceda con la autorización y pago del bono a los dependientes.

Artículo 6 Para el cálculo del beneficio, en cada tecnología, patente o contrato, según corresponda, se deberán descontar los gastos de administración de las inscripciones en los registros respectivos que la Universidad haya incurrido desde la fecha del contrato de transferencia tecnológica

Se consideran gastos de administración de las inscripciones en los registros respectivos, los gastos que la Universidad hubiere pagado en tasas de registro ante las oficinas de propiedad intelectual o industrial, Departamentos u otros organismos encargados de registro, custodia o depósito (de ejemplares tangibles, microorganismos u otros) tanto de Chile y el extranjero, así como los gastos vinculados a asesores de propiedad intelectual y sus honorarios.

Para el descuento de los gastos indicados precedentemente, se deberá considerar el plazo inicial del contrato de transferencia tecnológica, y prorratear la suma total en el número de pagos que correspondan dentro de dicho periodo. En el evento de quedar saldos insolutos en un periodo, tales montos pasarán a descontarse del periodo siguiente y así sucesivamente hasta obtener el pago total de los gastos. En el caso de contratos a plazo indefinido, el cálculo se realizará considerando un plazo de tres años.

§ 4. Vigencia del Beneficio

Artículo 7 La Universidad podrá compartir los beneficios derivados de la comercialización o explotación de sus activos intangibles con sus dependientes, mientras se encuentre vigente el contrato

de transferencia y hubiere una efectiva recepción de ingresos derivados de la explotación del activo intangible correspondiente.

Artículo 8 La Universidad, según corresponda, suspenderá la entrega del beneficio, o definitivamente no compartirá los beneficios derivados de la explotación comercial de que trata el presente reglamento, en los siguientes casos:

- a) Se impugnare, se estuviere investigando o se determinare que hubo falsedad en la declaración de revelación de invención (*disclosure*) del activo cuya explotación da lugar al beneficio.
- b) Se impugnare, se estuviere investigando o se determinare que hubo incumplimiento en los contratos vinculados a la investigación y desarrollo del activo intangible o su transferencia tecnológica.
- c) El beneficiario mantiene deudas con la Universidad o tiene compromisos financieros o técnicos pendientes en proyectos de investigación y desarrollo, transferencia tecnológica o emprendimiento.
- d) El dependiente se encontrare sometido a un procedimiento de desvinculación de la Universidad o fue definitivamente desvinculado.
- e) El dependiente se encontrare sometido a un procedimiento de investigación por conflicto de intereses, o fuere sancionado por tal causa.
- f) El dependiente estuviere sometido a un procedimiento disciplinario, civil o penal por faltas a la probidad administrativa.

3. El “Reglamento para la distribución de beneficios derivados de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y otros Activos Intangibles de la Universidad de Santiago de Chile” comenzará a regir desde el primero de enero del año 2022, aplicándose a todos los ingresos que fueren devengados y percibidos por la Universidad con posterioridad a dicha fecha.

4. **ESTABLÉCESE**, para efectos del pago a los dependientes del beneficio indicado en el artículo dos del reglamento aprobado precedentemente, un bono de carácter remuneracional que se regirá conforme a las siguientes reglas:

- a) Podrán ser beneficiarios del Bono personal dependiente de la Universidad de Santiago de Chile, tanto académicos, profesionales o administrativos.
- b) El o los dependientes deben haber creado, inventado o generado, como consecuencia de las actividades realizadas dentro del ámbito de sus competencias, el activo intangible cuya transferencia tecnológica a terceros genera los beneficios económicos para la institución que solventan el pago del Bono, conforme al “Reglamento para la distribución de beneficios derivados de derechos de propiedad intelectual e industrial y otros activos intangibles de la Universidad de Santiago de Chile”.
- c) Sólo se pagará el Bono en la medida que la explotación del activo intangible respectivo genere ingresos pecuniarios para la Universidad y dichos ingresos hubieren sido efectivamente percibidos y estuvieren actualmente disponibles.
- d) El monto del bono se calculará en proporción al porcentaje determinado por el Reglamento para el o los dependientes que tuvieren derecho al mismo, y su base será los beneficios líquidos que quedaren para la Universidad, descontados los gastos de administración de las inscripciones en los registros respectivos, así como los gastos de licenciamiento, conforme al Reglamento.
- e) En caso de existir dos o más dependientes acreedores del bono, la pérdida de derecho a él por parte de uno o más de ellos no acrecerá la cuota de los demás, quedando tal remanente a beneficio de la Universidad y sujeto a las mismas reglas para su uso.
- f) La periodicidad en la entrega del beneficio, así como los demás requisitos y el procedimiento de entrega, se definen conforme al Reglamento.

5. **DERÓGASE** el Decreto Universitario N° 2497 de 2006, que “Dispone Regulación de Beneficios de Propiedad Industrial en la Universidad de Santiago de Chile”.

6. **MODIFÍCASE** la Resolución Universitaria N° 4085, de 2015 que “Aprueba Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad de Santiago de Chile” en el siguiente sentido:

En el artículo 25, donde dice “en conformidad a lo establecido en la Resolución Universitaria Nro. 2497, del año 2006”, sustituir por la frase “en conformidad con lo establecido en el Reglamento para la distribución de beneficios derivados de derechos de propiedad intelectual e industrial y otros activos intangibles de la Universidad de Santiago de Chile”

7. **PUBLÍQUESE** la presente resolución, una vez totalmente tramitada, en el sitio electrónico de la Universidad, específicamente en el banner “Actos y Resoluciones con efecto sobre terceros”, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID – RECTOR

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.

Saluda atentamente a usted,

**GUSTAVO ROBLES LABARCA
SECRETARIO GENERAL**

JMZC/GRL/AJT
DISTRIBUCIÓN

- 1.- Rectoría
- 1.- Prorrectoría
- 7.- Facultades
- 1.- Contraloría Universitaria
- 1.- Secretaría General
- 1.- Dirección Jurídica
- 1.- VRIDEI
- 1.- VRA
- 1.- Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante
- 1.- VIME
- 1.- Registro Académico
- 2.- Oficina de Partes
- 1.- Archivo Central